

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 27. November 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0409/22 - 3.3.03

**Anmeldenummer:** 13811861.7

**Veröffentlichungsnummer:** 2931770

**IPC:** C08G18/08, C08G18/10,  
C08G18/12, C08L75/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

NIEDERMODULIGE SILANTERMINIERTE POLYURETHANE

**Patentinhaberin:**

Henkel AG & Co. KGaA

**Einsprechende:**

Bostik SA

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54

VOBK 2020 Art. 12(2), 12(4), 12(6) Satz 2

**Schlagwort:**

Spät eingereichte Beweismittel - wären bereits im  
erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen (nein)  
Neuheit - Product-by-Process-Anspruch (nein)  
Spät eingereichter Antrag - wäre bereits im erstinstanzlichen  
Verfahren vorzubringen gewesen (ja) - der Verfahrensökonomie  
abträglich (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0022/21



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0409/22 - 3.3.03**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03**  
**vom 27. November 2024**

**Beschwerdeführerin:** Henkel AG & Co. KGaA  
(Patentinhaberin) Henkelstraße 67  
40589 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** Viering, Jentschura & Partner mbB  
Patent- und Rechtsanwälte  
Hamborner Straße 53  
40472 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Bostik SA  
(Einsprechende) 420 rue d'Estienne d'Orves  
92700 Colombes (FR)

**Vertreter:** Bandpay & Greuter  
11 rue Christophe Colomb  
75008 Paris (FR)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. Januar 2022 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2931770 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** D. Semino  
**Mitglieder:** M. Barrère  
M. Millet

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung mit der das Europäische Patent Nr. 2 931 770 widerrufen wurde.
- II. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung beruhte auf den geänderten Ansprüchen des Hauptantrags eingereicht mit Schreiben vom 16. Oktober 2020 und der Hilfsanträge 1 bis 6, wobei die Hilfsanträge 1, 2 und 4 bis 6 mit Schreiben vom 13. August 2021 und der Hilfsantrag 3 während der mündlichen Verhandlung am 13. Oktober 2021 eingereicht wurden.
- III. Die Ansprüche des Hauptantrags lauteten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines silylierten Polyurethans, umfassend die folgenden Schritte:

(1) Umsetzen  
mindestens eines Polyetherpolyols mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von mindestens 5.000 g/mol mit mindestens einem Polyisocyanat in Gegenwart mindestens eines Lösemittels;

(2) Umsetzen  
des Reaktionsproduktes aus Schritt (1) mit mindestens einem Silan der Formel (I)



worin A -NH<sub>2</sub> oder -NHB bedeutet, wobei B für einen verzweigten oder linearen Alkylrest mit 1-12 C-Atomen, einen linearen, funktionelle Gruppen aufweisenden Alkylrest mit 1-12 C-Atomen, einen cyclischen Alkylrest mit 5-8 C-Atomen, oder einen Arylrest steht,

und

R ein zweibindiger Kohlenwasserstoffrest mit 1-12 C-Atomen ist und X, Y, Z Substituenten am Si-Atom und unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl-, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy- oder C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Acyloxygruppen sind, wobei mindestens einer der Reste X, Y, Z eine C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy- oder C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Acyloxygruppe ist, in Gegenwart mindestens eines Lösemittels,

wobei das Lösemittel ein C<sub>10</sub>-C<sub>20</sub>-Alkyl-substituiertes Benzol ist.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyetherpolyol ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 5.000 bis 15.000 g/mol aufweist.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyetherpolyol ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 16.000 bis 30.000 g/mol aufweist.

4. Verfahren gemäß mindestens einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass R in der Formel (I) eine Methylen-, Ethylen- oder n-Propylen-Gruppe ist.

5. Solvatisiertes silyliertes Polyurethan, hergestellt durch ein Verfahren gemäß mindestens einem der vorstehenden Ansprüche.

6. Härtbare Zusammensetzung, enthaltend die nachfolgend aufgeführten Bestandteile in den entsprechenden Gewichtsanteilen:

- silyliertes Polyurethan hergestellt durch ein Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 10-40 Gew.-%
- Lösemittel 10-30 Gew.-%
- Füllstoff 20-60 Gew.-%
- Härtungskatalysator 0,01-1 Gew.-%
- Hilfsstoffe 0-10 Gew.-%,

wobei sich die Gewichtsanteile zu 100 Gew.-% addieren und auf das Gesamtgewicht der härtbaren Zusammensetzung bezogen sind.

7. Härtbare Zusammensetzung gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff Calciumcarbonat ist.

8. Verwendung einer härtbaren Zusammensetzung gemäß Anspruch 6 oder 7 als Kleb-, Dicht- und/oder Beschichtungsstoff."

IV. Der genaue Wortlaut der Hilfsanträge 1 bis 6 ist für die vorliegende Entscheidung nicht relevant. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass:

- alle Hilfsanträge sowohl Verfahrensansprüche (entsprechend den Ansprüchen 1 bis 4 des Hauptantrags) als auch Erzeugnis- und Verwendungsansprüche (entsprechend den Ansprüchen 5 bis 8 des Hauptantrags) enthielten;
- die Ansprüche 1 und 5 des Hilfsantrags 2 identisch mit den Ansprüchen 1 und 6 des Hauptantrags waren.

V. Im Einspruchsverfahren wurden *inter alia* folgende Dokumente herangezogen:

D1: EP 2 103 648 A1

D2: ACCLAIM® 12200, Polyether Polyol, Bayer  
MaterialScience, Product Information, 2003

D26: Versuchsbericht vom 12. August 2021, J.-E.  
Damke

VI. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, soweit sie für die vorliegende Beschwerde relevant ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag:

i) Die Ansprüche 5 und 7 erfüllen die  
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ  
nicht.

b) Hilfsantrag 1:

i) Anspruch 5 erfülle die Erfordernisse des  
Artikels 123 (3) EPÜ nicht.

ii) Anspruch 7 erfülle die Erfordernisse des  
Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

c) Hilfsantrag 2:

i) Anspruch 6 erfülle die Erfordernisse des  
Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

ii) Der Gegenstand der Ansprüche 5 bis 7 sei  
nicht neu gegenüber Dokument D1.

d) Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 3 sei nicht ins Verfahren zugelassen worden.

e) Hilfsantrag 4:

i) Anspruch 6 erfülle die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

ii) Der Gegenstand der Ansprüche 5 bis 7 sei nicht neu gegenüber Dokument D1.

f) Hilfsantrag 5:

i) Die Ansprüche 1 und 7 erfüllen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

ii) Anspruch 5 erfülle die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ nicht.

g) Hilfsantrag 6:

i) Die Ansprüche 1 und 6 erfüllen die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

VII. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) reichte mit der Beschwerdebegründung sechs Anspruchssätze als Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 5 sowie folgendes Beweismittel ein:

D30: Versuchsbericht vom 1. Mai 2022, J.-E. Damke

VIII. Eine mündliche Verhandlung fand am 27. November 2024 statt.

- IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf Basis des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags, hilfsweise auf Basis eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5.
- X. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.
- XI. Der Hauptantrag entsprach dem Hauptantrag auf dem die angefochtene Entscheidung beruhte (siehe Punkt III.).

Die Ansprüche 1 und 6 des Hilfsantrags 1 und die Ansprüche 1 und 5 des Hilfsantrags 2 waren identisch mit den Ansprüchen 1 und 6 des Hauptantrags. Die weiteren Ansprüche dieser Hilfsanträge sind für die vorliegende Entscheidung nicht relevant.

Hilfsantrag 3 unterschied sich vom Hauptantrag durch die Streichung der Erzeugnis- und Verwendungsansprüche (Ansprüche 5 bis 8 des Hauptantrags).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 entsprach Anspruch 1 des Hauptantrags, wobei das zahlenmittlere Molekulargewicht des Polyetherpolyols (als Grundbaustein des silylierten Polyurethans) mindestens 10 000 g/mol betrug. Der Wortlaut des Anspruchs 5 des Hilfsantrags 4 war identisch mit dem Wortlaut des Anspruchs 6 des Hauptantrags. Die weiteren Ansprüche dieses Hilfsantrags sind für die vorliegende Entscheidung nicht relevant.

Hilfsantrag 5 unterschied sich von Hilfsantrag 4 durch die Streichung der Erzeugnis- und Verwendungsansprüche (Ansprüche 5 bis 7 des Hilfsantrags 4).

XII. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin sind den unten stehenden Entscheidungsgründen zu entnehmen. Zusammenfassend brachte die Beschwerdeführerin vor:

a) Dokument D30

D30 sei zum Verfahren zuzulassen.

b) Hauptantrag und Hilfsanträge 1, 2 und 4

Der Gegenstand von Anspruch 6 des Hauptantrags sei neu gegenüber D1.

Dieselbe Schlussfolgerung treffe auch auf den Gegenstand des Anspruchs 6 des Hilfsantrags 1 und den Gegenstand des Anspruchs 5 der Hilfsanträge 2 und 4 zu.

c) Hilfsanträge 3 und 5

Die Hilfsanträge 3 und 5 seien zum Verfahren zuzulassen.

XIII. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin sind den unten stehenden Entscheidungsgründen zu entnehmen. Die Beschwerdegegnerin trug folgende Einwände vor:

a) Dokument D30

D30 sei nicht zum Verfahren zuzulassen.

b) Hauptantrag und Hilfsanträge 1, 2 und 4

Der Gegenstand von Anspruch 6 des Hauptantrags sei nicht neu gegenüber D1.

Dieselbe Schlussfolgerung treffe auch auf den Gegenstand des Anspruchs 6 des Hilfsantrags 1 und den Gegenstand des Anspruchs 5 der Hilfsanträge 2 und 4 zu.

c) Hilfsanträge 3 und 5

Die Hilfsanträge 3 und 5 seien nicht zum Verfahren zuzulassen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Zulassung von Dokument D30
  - 1.1 D30 ist ein neues Beweismittel, das von der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegündung eingereicht wurde. Seine Zulassung zum Verfahren, wogegen sich die Beschwerdegegnerin wendet, unterliegt dem Ermessen der Kammer gemäß Artikel 12 Absätze 4 bis 6 VOBK.
  - 1.2 Bei D30 handelt es sich um einen Versuchsbericht, welcher die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit der gemäß Streitpatent hergestellten Polyurethane belegen soll (siehe Beschwerdebegündung, Seite 5, erster und sechster vollständiger Absatz). Nach Ansicht der Beschwerdeführerin wurde D30 als Reaktion auf die angefochtene Entscheidung eingereicht, in der die Einspruchsabteilung die in D26 gezeigten Ergebnisse für nicht hinreichend aussagekräftig hielt.
  - 1.3 Die Beschwerdegegnerin beantragt, das neue Dokument D30 nicht zum Verfahren zuzulassen, da es im Einspruchsverfahren hätte vorgelegt werden müssen. Der im Einspruchsverfahren vorgelegte Versuchsbericht D26 sei sowohl verspätet eingereicht worden (2 Monate vor der mündlichen Verhandlung) als auch grundsätzlich ungeeignet, die Neuheit der nach dem Streitpatent hergestellten Polyurethane gegenüber D1 zu belegen. D26 könne daher nicht als Vorwand für die Zulassung weiterer experimenteller Untersuchungen (wie z.B. D30) dienen.

Darüber hinaus stütze D30 die Position der Beschwerdeführerin in Bezug auf den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen Verfahrensanspruch 1, obwohl dieser Einwand weder in der mündlichen Verhandlung noch in der Entscheidung erörtert wurde. Hilfsweise beantragt die Beschwerdegegnerin, dass zumindest der Teil von D30, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant sein könnte, nämlich der Abschnitt mit der Überschrift "Herstellung einer härtbaren Zusammensetzung" einschließlich Tabelle 3, ins Beschwerdeverfahren nicht zugelassen wird (siehe Beschwerdeerwiderung, Seite 5, Punkt 2.2).

- 1.4 Im vorliegenden Fall stellt die Kammer fest, dass D30 eingereicht wurde, um die Mängel von D26 zu beheben. D26 wurde zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht. Die Einsprechende äußerte sich erst mit Schreiben vom 23. September 2021 (etwa zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung) kritisch zu D26. Insbesondere wies sie darauf hin, dass das Vergleichsbeispiel von D26 (mit Toluol) nicht repräsentativ für D1 sei, da dort weniger flüchtige Lösungsmittel verwendet worden seien (siehe Seite 7, fünfter Absatz dieses Schreibens). Die Einspruchsabteilung folgte dieser Argumentation in der Entscheidung (siehe Punkt 7.2.4 der Gründe).

Der Versuchsbericht D30 geht auf diese Kritik ein, indem er weitere Vergleichsbeispiele liefert, bei denen für D1 repräsentative Lösungsmittel verwendet wurden. Nach Ansicht der Kammer ist die Einreichung von D30 eine legitime Reaktion auf einen Einwand, der kurz vor der mündlichen Verhandlung erhoben wurde und in der angefochtenen Entscheidung aufgegriffen wurde.

- 1.5 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass D30 bereits im Einspruchsverfahren hätte eingereicht werden sollen, da die Patentinhaberin hätte vorhersehen müssen, dass D26 für den Nachweis der Neuheit gegenüber D1 völlig ungeeignet sei. In diesem Zusammenhang sieht die Kammer keinen Grund, von der Auffassung der Einspruchsabteilung abzuweichen, D26 als *prima facie* relevant anzusehen, auch wenn im Vergleichsbeispiel von D26 Toluol als Lösungsmittel verwendet wird (angefochtene Entscheidung, Seite 7, erste beiden vollständigen Absätze). Es wäre beispielsweise denkbar gewesen, dass der Einfluss von Toluol auf die Struktur und/oder die Eigenschaften von Polyurethanen repräsentativ für die im Stand der Technik verwendeten Lösungsmittel ist. Die Kammer kann sich daher der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht anschließen, dass D26 grundsätzlich ungeeignet sei, die Neuheit gegenüber D1 zu belegen. Vielmehr stellten die mit D26 vorgelegten experimentellen Nachweise einen *bona fide* Versuch dar, den Einfluss des Lösungsmittels auf die Eigenschaften des Polyurethans nachzuweisen.
- 1.5.1 Außerdem ist die Kammer der Ansicht, dass es für eine Partei nicht unbedingt leicht ist, alle möglichen Fragen vorzusehen, die von einer gegnerischen Partei aufgeworfen werden könnten, wenn sie neue experimentelle Beweise vorlegt. Somit ist die Einreichung von D30 kein Verfahrensmissbrauch, sondern ebenfalls ein *bona fide* Versuch, Defizite von D26 zu beheben, die von der Beschwerdeführerin schwer vorhergesehen werden konnten.
- 1.6 Zu der Frage, ob D30 nur für die Beurteilung der Neuheit zugelassen werden sollte (und damit die Ergebnisse in Tabelle 3 ausgeschlossen werden sollten), stellt die Kammer fest, dass D26 ursprünglich sowohl

für die Frage der Neuheit als auch für die Frage der erfinderischen Tätigkeit verwendet worden ist (siehe Schreiben der Patentinhaberin vom 13. August 2021, Seite 4, letzter Absatz und Seite 6, erster Absatz und Beschwerdebegründung, Seite 4, dritter Absatz und Seite 5, vorletzter Absatz). Da D30 den Bericht D26 ergänzen soll und für denselben Zweck verwendet wird, sieht die Kammer keinen Grund, die Verwendung von D30 auf die Neuheit zu beschränken und die Tabelle 3 auszuschließen.

- 1.7 Unter diesen Umständen hält es die Kammer für angemessen, ihr Ermessen gemäß Artikel 12 (4) VOBK dahingehend auszuüben, D30 zum Verfahren zuzulassen.

### **Hauptantrag**

2. Neuheit gegenüber D1

2.1 Anspruch 6 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"6. Härtbare Zusammensetzung, enthaltend die nachfolgend aufgeführten Bestandteile in den entsprechenden Gewichtsanteilen:

- silyliertes Polyurethan hergestellt durch ein Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 10-40 Gew.-%
- Lösemittel 10-30 Gew.-%
- Füllstoff 20-60 Gew.-%
- Härtungskatalysator 0,01-1 Gew.-%
- Hilfsstoffe 0-10 Gew.-%,

wobei sich die Gewichtsanteile zu 100 Gew.-% addieren und auf das Gesamtgewicht der härtbaren Zusammensetzung bezogen sind" (das für die

Beurteilung der Neuheit relevante Merkmal wird von der Kammer hervorgehoben).

2.2 Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Anspruchs 6 nicht neu gegenüber D1 sei (siehe Punkt 3.3.2 der Beschwerdeerwiderung; D1, Zusammensetzungen der Tabelle 1).

2.3 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin belege der Versuchsbericht D30, dass sich die nach Anspruch 1 hergestellten Polyurethane von den aus D1 bekannten Polyurethanen unterscheiden, wie ihre Polydispersität und die entsprechend hergestellten Prüfkörper zeigen würden (siehe Punkt 3.2 der Beschwerdebegründung).

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Beschwerdeführerin nicht bestritten hat, dass alle anderen Merkmale von Anspruch 6 in den zitierten Beispielen von D1 erwähnt seien. Die Kammer sieht keine Veranlassung, davon abzuweichen.

2.4 Der zentrale Streitpunkt zwischen den Parteien betrifft daher allein die Frage, ob sich ein nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags hergestelltes Polyurethan von einem nach einem Verfahren gemäß D1 hergestellten Polyurethan unterscheidet. Insbesondere soll festgestellt werden, ob das gemäß Verfahrensanspruch 1 definierte Lösungsmittel (d.h. ein C<sub>10</sub>-C<sub>20</sub>-Alkyl-substituiertes Benzol) einen relevanten Einfluss auf die Struktur und/oder die Eigenschaften des hergestellten Polyurethans hat.

2.5 Diesbezüglich wird die Relevanz von D30 von der Beschwerdegegnerin in Frage gestellt (siehe Punkt 3.3.3 der Beschwerdeerwiderung). Die Kammer hat sich mit der Frage zu befassen, ob D30 geeignet ist, zu zeigen, dass

sich die gemäß Anspruch 1 hergestellten Polyurethane von den im Stand der Technik bekannten Polyurethanen unterscheiden.

2.6 Die Kritik der Beschwerdegegnerin an D30 umfasste folgende Argumente:

- a) Angesichts der Wahl der Lösungsmittel sollten die Polymere P3 und P5 aus D30 den Polymeren P-3 und P-5 aus D1 entsprechen. Das in D30 verwendete Protokoll entspreche jedoch nicht dem von D1.
- b) Die Unterschiede hinsichtlich Polydispersität des Polyurethans seien nicht signifikant.
- c) Es sei nicht glaubhaft, dass ungeachtet der unzähligen Variationen, die zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 denkbar sind, das erhaltene Polymer immer dieselbe besondere Struktur aufweise, die sich von jedem anderen Polymer unterscheide, das nach einem Verfahren nach dem Stand der Technik erhalten werde.
- d) Die Ergebnisse in Bezug auf den Teil von D30, der sich mit den mechanischen Eigenschaften von vernetzbaren Zusammensetzungen befasse, seien für die Frage der Neuheit nicht relevant.

2.7 Die Kammer setzt sich im Folgenden mit den Argumenten a) bis d) der Beschwerdegegnerin auseinander:

2.7.1 Argument a): es ist unbestritten, dass sich das beanspruchte Verfahren von dem Verfahren nach dem Stand der Technik (wie D1) dadurch unterscheidet, dass das Lösemittel ein C<sub>10</sub>-C<sub>20</sub>-Alkyl-substituiertes Benzol ist (anstelle der in D1 verwendeten Lösemittel). Für die

Frage der Neuheit, muss es deshalb glaubhaft sein, dass das Lösungsmittel als Unterscheidungsmerkmal (für den Herstellungsprozess) einen Einfluss auf die Struktur und/oder die Eigenschaften des resultierenden Polyurethans hat. Die Kammer ist der Auffassung, dass der Versuchsbericht D30 diesen Zweck erfüllen könnte, denn die Beispiele P1.1 und P1.2 unterscheiden sich von den Vergleichsbeispielen P3 bis P6 nur durch die Wahl des Lösemittels. Somit, selbst wenn das Herstellungsprotokoll in D30 und D1 Unterschiede aufweisen, ist D30 im Prinzip geeignet, um den Nachweis zu erbringen, dass sich die gemäß Anspruch 1 hergestellten Polyurethane von den im Stand der Technik bekannten Polyurethanen unterscheiden.

- 2.7.2 Argument b): hierzu schließt sich die Kammer der Auffassung der Beschwerdegegnerin. Aus Sicht der Beschwerdeführerin zeige der Versuchsbericht D30 eindeutig, dass sich die erfindungsgemäß hergestellten Polyurethane durch ihre Polydispersität von bekannten Polyurethanen unterscheiden (siehe D30, Diagramme 1 und 2 und Tabelle 4). Die Kammer ist nicht überzeugt, dass die Unterschiede in Tabelle 4 von D30 signifikant sind. So ist beispielsweise der Polydispersitätsindex des Polymers P1.1 (hergestellt nach dem beanspruchten Verfahren) im Peakbereich 1 identisch mit der Polydispersität des Polymers P3 (hergestellt mit einem Lösungsmittel nach D1) (siehe D30, Tabelle 4). Zwar wird im Peakbereich 2 ein geringer Unterschied in der Polydispersität festgestellt (1,3 gegenüber 1,1), doch hält die Kammer diesen Unterschied nicht für signifikant und in jedem Fall nicht für charakteristisch für jegliche Polyurethane, die nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellt werden (siehe Argument c) unten). Darüber hinaus ist die Kammer, wie von der Beschwerdegegnerin angemerkt, nicht

in der Lage, jede Kurve in den Diagrammen 1 und 2 der D30 auf der Grundlage der ihr vorliegenden Kopie mit Sicherheit einem Polymer zuzuordnen (die für die Legende verwendete Farbe ist in der der Kammer vorliegenden Kopie nicht identifizierbar). Dieser Mangel wurde der Beschwerdeführerin mit dem Bescheid der Kammer mitgeteilt (Seite 14, Argument (c)) und nicht von der Beschwerdeführerin beseitigt. Daher können diese Diagramme nicht zur Beurteilung der Neuheit beitragen.

- 2.7.3 Argument c): für die Kammer ist dies das zentrale Argument für die Frage der Neuheit des Polyurethans, das durch seinen Herstellungsverfahren definiert wird. Angenommen, dass sich das erfindungsgemäße Polyurethan P1.1 von dem Polyurethan P3 (das einem Polyurethan von D1 entspricht) dadurch unterscheidet, dass die Polydispersität leicht höher ist (siehe D30, Tabelle 4), ist es weder glaubhaft noch vorstellbar, dass ungeachtet der unzähligen Variationen die zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 denkbar sind, das erhaltene Polymer immer die gleiche besondere Polydispersität oder Struktur aufweisen würde, die sich von jedem anderen Polymer unterscheidet das nach einem Verfahren aus dem Stand der Technik erhalten wurde. Es wird insbesondere darauf hingewiesen (was nicht bestritten wurde), dass eine Fachperson durchaus in der Lage wäre die Polydispersität zu beeinflussen, unabhängig vom verwendeten Lösungsmittel.

Die Beschwerdeführerin hat auch keine technische Erklärung vorgebracht, die vermuten ließe, dass das Lösungsmittel C<sub>10</sub>-C<sub>20</sub>-Alkylbenzol einen Einfluss auf die Struktur und/oder Eigenschaften des Polymers ausüben könnte.

2.7.4 Argument d): dieses Argument beschäftigt sich mit dem Teil von D30, der sich mit den Eigenschaften von vernetzbaren Zusammensetzungen befasst (siehe Tabelle 3). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Art des im Herstellungsverfahren verwendeten Lösemittels die Qualität der härtbaren Zusammensetzung beeinflusst, wobei auf die mechanischen Eigenschaften und die Hautbildungszeit der ausgehärteten Zusammensetzungen verwiesen wurde. Die Beschwerdegegnerin kritisiert, dass die Beispiele der Tabelle 3 von D30 unterschiedliche Lösungsmittel enthalten. Bei Unterschieden in den ausgehärteten Zusammensetzungen ist es nicht möglich festzustellen, ob diese auf das Polyurethan oder auf das Vorhandensein von Lösungsmitteln zurückzuführen sind.

Hierzu, schließt sich die Kammer der Auffassung der Beschwerdegegnerin. Anspruch 6 vom Hauptantrag umfasst eine härtbare Zusammensetzung, enthaltend ein silyliertes Polyurethan hergestellt durch ein Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4. Es wurde nicht bestritten, dass ein solches Polyurethan nicht notwendigerweise ein C<sub>10</sub>-C<sub>20</sub>-Alkyl-substituiertes Benzol enthalten muss. Tatsächlich betrifft das Verfahren, auf das sich der Anspruch bezieht, die Herstellung eines silylierten Polyurethans (und nicht einer Lösung, die das silylierte Polyurethan enthält). Außerdem ist die Entfernung des Lösungsmittels in diesem Verfahren nicht ausgeschlossen.

Für die Frage der Neuheit des Anspruchs 6 könnte zum Beispiel gezeigt werden, dass die gemäß Anspruch 1 hergestellten Polyurethane zu anderen Eigenschaften der ausgehärteten Zusammensetzungen führen, als Polyurethane aus dem Stand der Technik. Jedoch, die härtbaren Zusammensetzungen von D30 unterscheiden sich

nicht nur durch die unterschiedlichen Herstellungsverfahren der Polyurethane, sondern auch durch die unterschiedlichen Lösemittel. Daher kann nicht geschlossen werden, ob die Unterschiede in den Eigenschaften auf das Polyurethan oder auf das Lösungsmittel zurückzuführen sind. Mit anderen Worten kann die Kammer aus Tabelle 3 nicht erkennen, ob die verbesserten Eigenschaften der Beispiele P1.1 und P1.2 gegenüber P3 (entsprechend D1) auf die Anwesenheit eines C<sub>10</sub>-C<sub>20</sub>-Alkyl-substituierten Benzols als Lösungsmittel oder auf eine andere Struktur des Polyurethans zurückzuführen sind.

- 2.8 Die Kammer ist somit der Meinung, dass D30 nicht geeignet ist, um den Nachweis zu erbringen, dass sich alle gemäß Anspruch 1 hergestellten Polyurethane von den im Stand der Technik bekannten Polyurethanen unterscheiden. Der Gegenstand von Anspruch 6 des Hauptantrags ist daher gegenüber D1 nicht neu.

#### **Hilfsanträge 1, 2 und 4**

3. Dadurch dass die Ansprüche 1 und 6 des Hilfsantrags 1 den Ansprüchen 1 und 6 des Hauptantrags entsprechen, ist der Gegenstand von Anspruch 6 des Hilfsantrags 1 mit dem Gegenstand von Anspruch 6 des Hauptantrags identisch und daher aus den oben genannten Gründen gegenüber D1 nicht neu. Dasselbe gilt für den Gegenstand des Anspruchs 5 des Hilfsantrags 2.
4. Anspruch 5 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von Anspruch 6 des Hauptantrags aufgrund des Bezugs auf Anspruch 1 lediglich dadurch, dass das zahlenmittlere Molekulargewicht des Polyetherpolyols (als Grundbaustein des silylierten Polyurethans) mindestens

10 000 g/mol beträgt. Es wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass dieses Merkmal aus den Beispielen von D1 schon bekannt ist (Beschwerdeerwiderung, Seite 11, letzter Absatz in Verbindung mit D1, Seite 11, Absatz [0104] und D2, linke Spalte, erster Absatz). Der Gegenstand von Anspruch 5 des Hilfsantrags 4 ist daher aus den oben genannten Gründen gegenüber D1 nicht neu (siehe Punkt 2.).

### **Hilfsanträge 3 und 5**

#### 5. Zulassung

5.1 Die Hilfsanträge 3 und 5 wurden erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht. Die Beschwerdeführerin erklärte, dass die vorgenannten Hilfsanträge von dem Hauptantrag und Hilfsantrag 4 nur dadurch abweichen würden, dass die Erzeugnis- und Verwendungsansprüche (entsprechend den Ansprüchen 5 bis 8 des Hauptantrags) gestrichen worden seien (Beschwerdebegründung, Seite 2, fünften und siebten Absatz). Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Hilfsanträge 3 und 5 nicht in das Verfahren zuzulassen.

5.2 Es war unstrittig, dass die Hilfsanträge 3 und 5 eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin darstellen, deren Zulassung in das Verfahren in Anwendung des Artikels 12 Absätze 4 bis 6 VOBK zu beurteilen ist.

5.3 Gemäß Artikel 12 (4) VOBK hat ein Beteiligter jede Änderung klar zu kennzeichnen und zu begründen, warum sie im Beschwerdeverfahren erfolgt. Bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt die Kammer insbesondere

die Komplexität der Änderung, ihre Eignung zur Behandlung der Fragestellungen, die zur angefochtenen Entscheidung führten, und das Gebot der Verfahrensökonomie.

Außerdem, nach Artikel 12 (6) VOBK lässt die Kammer Anträge nicht zu, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

- 5.4 Im schriftlichen Verfahren argumentierte die Beschwerdeführerin, dass die neuen Hilfsanträge eine direkte Reaktion auf die überraschende Entscheidung der Einspruchsabteilung die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 54 EPÜ für einen Teil der Ansprüche des im Einspruchsverfahren eingereichten Hauptantrags als nicht erfüllt anzusehen (Beschwerdebegründung, Seite 2, achten Absatz).

Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer machte sie außerdem geltend, dass die Streichung der Erzeugnis- und Verwendungsansprüche in den Hilfsanträgen 3 und 5 viele Probleme lösen und somit das Beschwerdeverfahren vereinfachen würde. Hilfsweise beantragte sie, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, um die erfinderische Tätigkeit der Verfahrensansprüche zu prüfen und somit keine Partei zu benachteiligen.

- 5.5 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die Hilfsanträge 3 und 5 im Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen wären. Ferner verstoßen diese Hilfsanträge gegen das Gebot der Verfahrensökonomie (Beschwerdeerwiderung, Seite 4, zweiter bis letzter

Absatz). Ein Zurückverweisung an die erste Instanz stimmte die Beschwerdegegnerin nicht zu.

5.6 Zunächst ist festzustellen, dass die Hilfsanträge 3 und 5 ausschließlich Verfahrensansprüche umfassen, da sämtliche Erzeugnis- und Verwendungsansprüche gestrichen wurden. Es ist unbestritten, dass es sich bei den gestrichenen Ansprüchen um diejenigen handelt, die für die Einspruchsabteilung gegen Artikel 123 (2) und 54 EPÜ verstießen. Die Gründe für diese späte Streichung erscheinen der Kammer nicht nachvollziehbar, denn:

- Die Einwände gegen die Erzeugnis- und Verwendungsansprüche waren bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens bekannt. Der Widerruf des Patents aufgrund dieser Einwände war daher ein vorhersehbares Ergebnis.
- Die Patentinhaberin hatte im Verlauf des Einspruchsverfahrens mehrere Gelegenheiten, die problematischen Ansprüche zu streichen. Eine solche Streichung wäre zudem mit keinem redaktionellem Aufwand verbunden gewesen. Die Patentinhaberin entschied sich jedoch auch in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, in der ein neuer Hilfsantrag gestellt wurde, für die Aufrechterhaltung der Erzeugnis- und Verwendungsansprüche.

Angesichts dieser Umstände kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die nun vorliegenden Hilfsanträge 3 und 5 bereits im Verfahren vor der ersten Instanz, spätestens in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, hätten gestellt werden können und sollen.

- 5.7 Außerdem, da die Hilfsanträge 3 und 5 im Einspruchsverfahren nicht vorgebracht und erörtert wurden, hat sich die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung weder mit den Verfahrensansprüchen noch mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit aller Ansprüche befasst. Würde die Kammer diese Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren zulassen, müsste sie als erste und letzte Instanz die erfinderische Tätigkeit der Verfahrensansprüche prüfen oder den vorliegenden Fall an die Einspruchsabteilung zurückverweisen, was nicht im Sinne der Verfahrensökonomie wäre. Dies würde zudem dem Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens widersprechen, nämlich der gerichtlichen Überprüfung der angefochtenen Entscheidung (Artikel 12 (2) VOBK) und nicht der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens.
- 5.8 Wie bereits erwähnt, argumentierte die Beschwerdeführerin, dass die Streichung problematischer Ansprüche das Verfahren vereinfachen würde, was nach der Rechtsprechung die Zulassung von Hilfsanträgen rechtfertige. Es ist zwar richtig, dass die Streichung von Ansprüchen auch in einem sehr späten Stadium des Beschwerdeverfahrens ein Grund für die Zulassung von Anträgen in das Verfahren sein kann, doch gilt dies in der Rechtsprechung für Situationen, in denen alle verbleibenden Einwände Teil des Verfahrens sind und von den Beteiligten umfassend erörtert wurden (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, Juli 2022, Abschnitt V.A.4.5.5.g); T 0022/21, Punkt 5.3.5 der Gründe). Im vorliegenden Fall wurden jedoch weder die Frage der erfinderischen Tätigkeit noch die Verfahrensansprüche in der angefochtenen Entscheidung behandelt. Die verbleibenden Fragen, die im Zusammenhang mit den Hilfsanträgen zu behandeln sind, liegen daher außerhalb des sachlichen und rechtlichen Rahmens des Beschwerdeverfahrens. Daraus folgt, dass

diese besagte Rechtsprechung nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar ist.

- 5.9 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass die Hilfsanträge 3 und 5 bereits in der ersten Instanz vorzubringen gewesen wären und zudem gegen das Gebot der Verfahrensökonomie verstoßen. Die Hilfsanträge 3 und 5 wurden deshalb zum Verfahren nicht zugelassen (Artikel 12 Absätze (4) und (6) VOBK).
- 5.10 Da die Hilfsanträge 3 und 5 nicht zugelassen wurden, ist der anhängige Antrag auf Zurückverweisung gegenstandslos.
6. Da keinem der Anträge der Beschwerdeführerin stattgegeben werden kann, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt